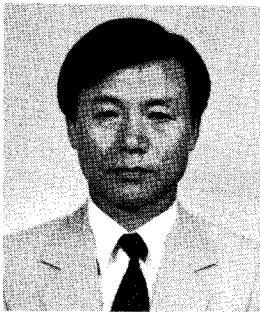


영업 비밀 유지 의무에 관한 『계약관계 등』이란? (1)



黃 義 昌
〈特許廳 商標審査二課長〉

목 차

1. 총설
2. 영업비밀유지의무의 발생
3. 청구권의 경합
4. 영업비밀의 귀속문제
5. 부정한 이익을 얻거나 그 영업비밀 보유자에게 손해를 가할 목적

〈이번호에 전제〉

1. 총 설

부정경쟁방지법 중 영업비밀보호규정에서는 영업비밀 침해에 대한 금지청구권 등의 구제대상이 되는 영업비밀침해행위를 민법 제 750조의 규정에 의한 불법행위의 특칙으로 6가지 유형을 한정예시하고 있고 이외의 침해행위에 대해서는 민법, 상법, 형법 등 다른 법률에 맡기고 있다. 이와같이 영업비밀침해행위를 6가지의 유형으로 정하고는 있으나 기본적으로는 제3자의 부정취득행위 등(법 제2조 제3호 가목)과 비밀유지의무자의 의무위반행위(법 제2조 제3호 라목)의 두가지 유형이고 이 두가지 유형의 기본적 침해행위에 따르는 사후적 관여행위를 각각 두가지씩 추가하여 규정하고 있다. 즉, 부정취득행위 등(법 제2조 제3호 가목)이나 비밀유지의무 위반행위(법 제2조 제3호 라목)가 있었다는 사실을 취득당시에 알거나 중대한 과실로 알지 못하고 당해 영업비밀을 취득, 사용, 공개하는 행위를 각각 법 제2조 제3호 나목, 마목에 규정하고 있으며 부정취득행위 등이나 비밀유지의무위반행위를 취득 당시에는 알지 못하였으나 취득 후 알게 되거나 중대한 과실로 알지 못하고 당해 영업비밀을 사용 또는 공개하는 행위를 각각 법 제2조 제3호 다목, 바목에 규정하고 있다. 이중 영업비밀 유지의무의 발생에 관한 계약관계 등에 대하여 살펴 보기로 한다. 이 법 제2조 제3호 라목은 계약관계 등에 의하여 영업비밀을 비밀로서 유지하여야 할 의무가 있는 자가 부정한 이익을 얻거나 그 영업비밀의 보유자에게 손해를 가할 목적으로 그 영업비밀을 사용하거나 공개하는 행위를 비밀유지의무위반에 의한 부정경쟁행위로 규정하고 있다.

계약관계 등에 의하여 영업비밀을 비밀로 유지하여야 할 의무가 있는 자가 부정한 이익 등을 목적으로 그 영업비밀을 사용하거나 공개하는 행위는 가목의 부정경쟁행위와 마찬가지로 금지되어야 할 영업비밀 침해행위의 기

본적 유형으로 규제하려는 것이다.

즉, 기업체의 종업원, 영업비밀실시권자 등과 같이 계약관계 등에 의하여 영업비밀을 비밀로 유지하여야 할 의무가 있는 자가 재직중이나 퇴직후, 계약기간중이거나 계약만료후 부정한 돈을 받거나 상위직에 오를 목적 등으로 또는 그 영업비밀의 보유자에게 손해를 입힐 목적으로 그 영업비밀을 스스로 사용하거나 공개하는 행위, 예를들면 고용관계에 있는 기업체의 임원 또는 직원이나 임원 또는 직원이었던 자가 비밀유지계약이나 경업금지계약 등을 위반하거나 또는 영업비밀 보유자와의 신뢰관계를 배반하여 그 영업비밀을 사용해서 보유자와 경쟁사업을 하거나 그 영업비밀을 경쟁기업체에 제공하는 등의 경우와 또한 영업비밀에 대한 실시권을 받은 자가 계약기간 중 또는 계약기간 만료후 영업비밀 보유자와의 계약사항을 위반하여 그 영업비밀을 계속 사용하거나 경쟁기업체에 공개하는 등의 행위를 말한다.

● 고루무 무역사건(大阪高判 昭和 58. 3. 3. 判時 1084號 122面)

이 사건은 취미잡화품의 통신판매업을 경영하는 기업의 취재역이 재직 중에 동종의 영업을 경영하는 회사를 설립하여 원래 기업의 종업원인 訴外 A에 약 2만명분의 고객명부를 반출하여 당해 명부를 사용해서 통신판매업을 행한 행위가 불법행위에 해당함으로써 1,400만엔의 손해배상청구가 인정된 사례이다.

이 사건에 있어서 피고로 된 전기업의 취재역에 대하여는 「재임중 경합기업의 설립행위나 원래 기업과의 경합행위를 준비하기 위하여 원래 기업의 일체의 자료와 단골손님 명부를 종업원 A로 하여금 반출하게 하는 행위가(중략) 취재역의 충실의무에 위반한 것이 명백하다」고 하여 취재역의 행위에 대하여 불법행위가 인정되고 있다.

이 사례에서 소의 종업원 A가 신회사에서 취재역의 포스트를 얻기 위하여 단골손님 명부 등을 반출하는 것과 같은 행위는 이 법 라

목의 「부정한 이익을 얻을」 목적을 가지고 영업비밀을 공개하는 행위에 해당하며 금지의 대상이 된다고 생각된다.

● 아이·시·에스사건(東京地判 昭和 62. 3. 10. 判夕 650號 203面)

이 사건은 정밀주조용 로봇 제조업체의 종업원 A가 재직중에 동종의 영업을 경영하는 기업(아이·시·에스)의 설립에 참여하여 퇴직시 원래의 기업으로부터 무단으로 반출한 로봇 제조기술에 관한 노하우를 공개하는 등의 일련의 행위가 불법행위책임을 지는 것으로서, 이직하려 하는 기업 아이·시·에스와 연대하여 1,700만엔의 손해배상책임을 지는 것이 인정된 사례이다. 당해 노하우에 대해서는 원래 기업과 종업원사이에 5년간의 비밀유지 계약이 있기 때문에 당해 종업원은 채무불이행책임을 지는 것이지만 「기밀유지의무를 지고 있는 신분으로서 원고회사에 재직중 원고와 동일한 영업을 하기 위하여 설립하는 피고 아이·시·에스의 중심 멤버로 참여하여 동사의 상근취재역에 취임」하여 경업행위를 한 「일련의 행위는 기업간의 자유경쟁의 범위를 일탈한 것으로 위법성을 띤 것이 명백하므로 피고는 원고에 대하여 불법행위책임을 진다」고 판시하고 있다.

당해 종업원 A가 신회사에서 상근취재역에 취임하기 위하여 로봇제조기술에 관한 노하우를 무단히 반출하여 경쟁사에 공개한 행위는 이 법 라목의 「부정한 이익을 얻을」 목적을 가지고 영업비밀을 공개하는 행위에 해당한다. 가목이 영업비밀을 절취, 欺罔, 협박 등의 부정한 수단에 의한 부정취득행위에 위법성이 인정되는 유형인데 대하여 라목은 영업비밀을 보유자로부터 정당하게 知得한 자에 대한 침해행위를 규정한 것이다. 이러한 라목의 규정이 영업비밀보유자와 종업원이나 거래관계당사자 등과 반드시 명시적인 영업비밀유지계약을 체결하여야만 금지청구권 등의 법적구제가 인정되는 것인지 아니면 양자간에 특별한 계약체결없이도 신뢰관계에 의해서 금

지청구권 등의 법적 구제가 인정될 수 있는지가 문제이다.

이에 관해서는 계약이나 신의 어느 한쪽에 의해서만 침해행위가 구성되어 금지청구권 등의 법적구제가 인정되는 것이 아니라고 본다. 즉 비밀유지 의무가 언제나 계약에 의해서만 발생하는 것이 아니고 개별사례의 상황에 따라서는 신의·관계에 의해서도 묵시적으로 발생할 수가 있을 것이다. 여기에서 「계약」이라 함은 당사자사간의 계약뿐만 아니라 일방이 타방에 대하여 서약한 서약서나 각서 또는 보편거래약관, 규칙 등으로도 나타날 수 있는바 그 형식에는 크게 구애를 받지 않는다고 본다.

이처럼 다수자를 구속하는 형태의 계약관계로 이루어 지는 경우에는 영업비밀의 과대보호의 현상이 나타나기 쉽다. 또한 이 목에서의 「계약관계 등」이란 이와같은 서면에 의한 명시적인 계약뿐만 아니라 신의성실에 의한 묵시적인 계약도 포함되는 것으로 보아야 할 것으로 해석된다.

「신의성실」이란 사용자인 회사와 종업원간에 영업비밀유지계약을 특별히 체결하지 않았더라도 취업규칙 등에 의한 고용계약이나 사원계약 등에 의해 신의성실관계가 성립되어 영업비밀을 유지하여야 할 의무가 묵시적으로 발생한다는 것이다. 즉, 회사와 종업원간에는 명시적인 비밀유지계약을 체결하지 않아도 고용에 의해 취득한 영업비밀을 누설하거나 사용해서는 안된다는 묵시적인 의무가 발생하는 경우가 있다는 것이다. 이러한 영업비밀은 회사의 재산이고 종업원은 그 신뢰하에서 그 영업비밀을 보유하는 것이기 때문에 신뢰에 반하여 영업비밀을 사용할 수 없을 뿐만 아니라 특히 명시적인 비밀보호계약이 구제를 하는데 불가결한 것은 아니고 개별사례의 상황, 사용자와 종업원간의 관계에서 비밀유지관계가 고용계약 등에서 묵시적으로 합의되어 있으면 충분하다고 보는 것이다.

2. 영업비밀유지의무의 발생

이 목에서는 「영업비밀을 비밀로서 유지하여야 할 의무가 있는 자」를 계약관계 등에 의하여 비밀유지의무가 부과된 자로 규정하고 있으나 여기에서 말하는 「비밀유지의무」가 반드시 계약 등과 같은 일정한 요식에 의해서만 발생하는가 아니면 사용자와 종업원간의 신의관계에 의해서도 발생하는가에 따라 계약관계설, 신의관계설 및 절충설 등으로 견해가 나뉘어지고 있다.

가. 계약관계설

종업원의 비밀유지의무는 사용자와 종업원간에 특별히 약정한 영업비밀유지계약 등에 의해서만 발생한다는 것이다. 여기에서 「계약」이라 함은 구두계약이 아닌 서면계약만을 말하며 또 쌍방간의 계약뿐만 아니라 일방의 서약서 또는 다수자를 대상으로 하는 보편거래약관, 규칙, 사양서 등으로도 나타날 수 있는바 반드시 계약이라는 형식에 구애받을 필요는 없다고 보는 견해이다.

기업체 종업원에 대한 재직시의 영업비밀유지의무는 반드시 보유자와의 계약에 의해서뿐만 아니라 종업원의 서약서나 각서 등에 의해서도 발생할 수 있고 거래관계자 등에 대한 비밀유지 의무도 거래전에는 영업비밀유지에 관한 서약서 혹은 각서 등에 의해서 발생할 수 있으나 거래시에는 영업비밀에 관한 특별약정을 해야한다. 즉 계약기간 동안은 전속계약으로 경쟁사업금지를 의무화하고 거래후에는 일정기간 영업비밀 보유자의 영업권 내에서는 영업비밀과 관련된 업종을 스스로 경영하거나 타인의 경영에 참여 할 수 없도록 하는 내용의 계약을 체결한다. 여기에서 「거래관계자」라함은 영업비밀 보유자의 방계회사, 하도급관계에 있는 회사, 제휴회사 기타 협력관계에 있는 회사와 변호사, 변리사, 공인회계사, 고문, 자문 기타 조력자와 퇴직종업원 등을 말한다.

그러나 이처럼 다수자를 구속하는 형태의

계약관계로 이루어지는 경우에는 영업비밀의 과대보호의 현상이 나타나기 쉬우므로 특별히 주의가 요망된다 할 것이다. 이러한 비밀유지 계약은 종업원에게 제한을 가하는 것이므로 엄격하고도 합리적인 수준에서 이루어져야 하는바 그 제한이 합리적이고 또 효력을 갖기 위해서는 영업비밀유지의무의 부과가 반드시 계약 등과 같은 일정한 형식을 갖추어야 할 뿐만 아니라 그 내용에 있어서도 꼭 지켜야 할 영업비밀이 무엇이고 그 영업비밀을 지켜야 할 분야, 기간, 지역 등 그 한계와 범위를 구체적으로 명시하되 영업비밀의 상당한 것을 보호하기 위하여 필요한 최소한의 범위에 그쳐야 하며 또 다음과 같은 기준이 지켜져야 한다는 것이다.

첫째, 사용자의 입장에서 합법적 사업이익과 사용자 보호를 위한 합리적인 제한인지

둘째, 종업원의 입장에서 생계유지를 위한 합법적인 노력을 방해한다는 점에서 과도한 억압이 아닌 합법적인 제한인지

셋째, 공공복리의 관점에서 합리적인 제한인지 등이다.

이상의 기준은 특히 퇴직 종업원에게 강하게 요구되고 있는바 이는 퇴직자와의 경업금지계약이 자칫 재직자와의 비밀유지계약보다는 직업활동의 자유, 노동의 유동, 독점의 방지 등이 제한될 우려가 더 높기 때문이다. 그러나 이러한 기준에 합당하다 할지라도 퇴직 종업원에게 경업금지의무를 부과하는 계약이 유효하기 위해서는 다음과 같은 계약일 필요가 있다.

- ① 서면에 의할 것
- ② 계약의 형식(一部)으로 체결될 것
- ③ 유효한 대가에 의할 것.

이는 경업금지라고 하는 경제활동의 제한 조치에 의해서 받은 계약에 대한 보상적 성격과 경업금지 동안의 비밀유지에 대한 대가적 성격을 함께 가지고 있는 것으로 해석되는바 예를 들면 명예수당 또는 기밀수당 등의 지급을 들 수 있을 것이다.

④ 제한이 부과되는 기간·지역은 합리적이야 할 것.

⑤ 제한을 가하는 직종의 범위를 세분화하여 구체적으로 명시할 것.

⑥ 양당사자에 있어서 공평한 것이어야 할 것.

⑦ 공공의 복리에 위배하지 않을 것 등이 요구된다 할 것이다.

[Motorola. Inc. v. Fairchild camera and Instrument Cort et al. (Arizona 1973) 177 USPQ 614] 1968원고 Motorola사는 피고 Fairchild사를 상대로 전직고위임원 8명이 경쟁사인 피고 회사에 전직하면서 영업비밀을 부당하게 제공한 혐의로 즉각 제소하였으나 원고 패소 판결을 내렸다.

법원의 패소판결 요지를 살펴보면 다음과 같다.

(1) 종업원들과 비밀유지 계약을 체결은 하였으나 어떤 정보가 비밀로 유지되어야 한다는 것을 명시하지 않았으며

(2) 원고가 주장하는 대부분의 영업비밀이 이미 공개되었거나 특허가 되어 있을 뿐만 아니라 복제공법과 문헌을 통해 쉽게 파악될 수 있는 것이며

(3) 해당제품의 생산 라인이 정기적으로 외부 방문자에게 공개되었다.

따라서 원고가 영업비밀의 보호를 위한 합리적인 조치를 취하지 않는 등 비밀유지를 소홀히 하였으므로 이러한 종류의 비밀누설은 부당한 침해가 될 수 없다고 판시하였다.

[Dynamics Research Corp. V. The Analytic Science Corp. (Appeals of Court Masachusets 1980) 209 USPQ 321]

원고 Dynamics Research사는 1960년경부터 국무성 등 정부기관에 고도의 기기, 시스템개발에 따르는 관련정보 및 여기에 기초한 어드바이스(TIRAS 의사결정 지원관리 시스템)을 해왔다. 원고는 미시간대학에서 공학학위를 취득하고 공군에서 미사일유도시스템관리에 종사하다가 MIT 연구실에서 선진적인 미사일

관성유도 시스템 연구에 종사하고 있던 피고 Bicknell씨를 고용하여 TIRAS의 매니저로 일하게 하였으나 TIRAS 부문에 충분한 자금 지원을 하지 않는다는 이유로 사직하고 피고 Analytic Science사에 입사하여 단거리공격미사일(SRAM)에 대해 같은 종류의 서비스를 하고 있었다. 원고는 TIRAS가 영업비밀이라고 판단하고 피고의 영업비밀 침해행위와 관련하여 고객과의 접촉금지 및 손해배상을 청구하였으나 제1심, 제2심 모두 기각하였다.

법원의 판결내용을 보면 다음과 같다.

(1) 고용계약이 끝난 종업원은 그 고용기간 중에 얻은 일반적인 기능과 지식을 다른 곳에서 사용할 수 있다. 일반적인 지식, 경험, 기억, 기능을 전종업원이 사용할 수 있는 권리가 있어야 노동의 유동성, 직업활동의 자유, 독점의 방지를 촉진시킨다. 법은 이러한 기능과 지식의 국가적인 축적의 증가를 지향한다.

(2) 피고는 원고사에서 업무범위에 관한 지식과 기능을 가지고 있었고 제품을 본적도 없는 경우와는 상황이 다르다. 이러한 상황에서 사용자는 보호의 대상이 되는 비밀을 분명하게 입증할 책임이 있다. 종업원의 일반적인 지식이나 경험의 일부로 된 경우에는 사용자는 종업원에게 제약을 정당화하기에 충분한 사용자의 이익을 분명하게 해야 하는데 본건에서는 원고가 이를 입증하고 있지 않다.

(3) 피고와 원고 간에는 고용계약시 비밀유지계약을 체결하여 비밀에 상당하는 것은 보호되지만 영업비밀에 해당되지 않으면서 종업원의 권리를 제한하는 비밀유지계약은 공공질서에 위반된다.

경업금지서약의 무효판결례[원전상점 사건(광도고판 57년 8월 28일) 판시 132호 16]

광도백화점안에서 부인 복지판매점을 경영하고 있는 원고 X는 피고인 여점원 Y를 고용할 때 퇴직하더라도 이 백화점내의 다른 부인복지 상점에는 취업하지 않겠다는 취지의 서약을 하도록 하였다.

피고 Y는 원고 X로부터 해고되어 이 백화

점내의 다른 부인복지 상점에 재취업하였다.

원고는 피고가 부인복지판매를 하지 못하도록 가처분신청을 법원에 냈다.

제1심은 원고의 가처분신청을 기각하였고 원고는 항소하였다.

제1심 법원의 기각판결 요지를 살펴보면 다음과 같다.

피고 Y는 특별한 지식이나 기능, 경험을 필요로 하지 않는 부인복지판매를 보조하면서 생활하고 있기 때문에 해고되면 쉽게 취직할 수 없는 생활곤란한 가장 약한 입장에 있다.

이러한 약자에 대해 취직의 제한을 약속하는 것은 피용자의 생활권을 위협하고 개인의 자유를 구속할 우려가 충분함으로 고용주의 이익을 보호할 필요성을 인정할 수 없고 미풍양속에도 반하므로 무효라고 보는 것이 타당하다.

[American Hot Rod Association Inc. V carrier et al. (500F. 2d 1269. 1974. 7. 17 第4巡回區聯邦抗訴法院)]

나. 신의관계설

종업원의 영업비밀유지의무는 반드시 명시적인 영업비밀유지계약에 의해서만 발생하는 것이 아니라 사용자와의 신의계약의 관계에 의해서도 당연히 발생할 수 있다는 것이다. 종업원은 고용에 의해 지득한 영업비밀을, 사용자의 의사에 반해 누설하거나 스스로 사용해서는 안된다는 묵시적인 의무가 사원계약이나 상법 등 법령에 포함되어 묵시적으로 합의되어 있다고 보는 것이다. 즉 사용자의 영업비밀은 사용자의 막대한 연구개발비와 많은 지적창작노력은 물론 오랜시간을 들여 창출한 無體財產이고 또 이를 종업원에게 제공하는 것은 신뢰를 바탕으로 한 것이기 때문에 종업원은 사용자의 신뢰에 반하여 영업비밀을 부정한 목적으로 사용해서는 안된다는 것이다.

(다음호에 계속)